

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS


557,600

PCT

REC'D 07 DEC 2005

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts B02/D420PC		WEITERES VORGEHEN		siehe Formblatt PCT/PEA/416
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/005518		Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 21.05.2004		Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 22.05.2003
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B01F17/00, C11D17/00, C11D3/37				
Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al.				
<p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 8 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enhalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p>				
<p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p>				
Datum der Einreichung des Antrags 21.03.2005		Datum der Fertigstellung dieses Berichts 06.12.2005		
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465		Bevollmächtigter Bediensteter Luethe, H Tel. +49 89 2399-7519		



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/005518

Feld Nr. 1 Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
- ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
 - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
 - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf *(Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt)*:

Beschreibung, Seiten

1-25
in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-17
in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/1
in der ursprünglich eingereichten Fassung

☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).

- ☐ Beschreibung: Seite
- ☐ Ansprüche: Nr.
- ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
- ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
- ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/005518

Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

1. ☐ Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der Anmelder:
 - ☐ die Ansprüche eingeschränkt.
 - ☐ zusätzliche Gebühren entrichtet.
 - ☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.
 - ☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.
2. ☒ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern.
3. Die Behörde ist der Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2 und 13.3
 - ☐ erfüllt ist.
 - ☐ aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist:
4. Daher ist der Bericht für die folgenden Teile der internationalen Anmeldung erstellt worden:
 - ☒ alle Teile.
 - ☐ die Teile, die sich auf die Ansprüche mit folgenden Nummern beziehen: .

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
 - Neuheit (N)
 - Ja: Ansprüche
 - Nein: Ansprüche 1, 7-9, 15, 17
 - Erfinderische Tätigkeit (IS)
 - Ja: Ansprüche
 - Nein: Ansprüche 1-17
 - Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)
 - Ja: Ansprüche 1-17
 - Nein: Ansprüche:
2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):
siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:
siehe Beiblatt

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/005518

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt IV

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

1. Da der Gegenstand von Anspruch 1, insofern er verstanden werden kann (siehe Punkt VIII unten), nicht neu ist (siehe Punkt V unten), besteht zwischen seinem und den Gegenständen der übrigen unabhängigen Ansprüche offensichtlich kein technischer Zusammenhang derart, daß sie eins oder mehrere gleiche oder korrespondierende technische Merkmale gemeinsam enthielten. Somit sind diese Gegenstände nicht so miteinander verbunden, daß ihnen eine einzige erfinderische Idee zugrunde läge (Regel 13.1 PCT).

Zudem sind die Gegenstände der verschiedenen Verfahrens-, Verwendungs- und Produktansprüche, insofern sie verstanden werden können (siehe Punkt VIII unten), also die Ansprüche 7, 8, 15, 9 und 17, nicht neu (siehe Punkt V unten), so daß vorliegender Anmeldung in eine zur Zeit nicht zu bestimmende Vielzahl von einzelnen Erfindungen zerfällt, die eine gleiche Zahl Teilanmeldungen erfordern würde.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: US-B-6 506 4851 (T.J. PINNAVAIA) 14. Januar 2003 (2003-01-14);
D2: US-A-5 045 311 (J. PINTER ET AL.) 3. September 1991 (1991-09-03).

2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt das in Artikel 33(2) PCT genannte Kriterium nicht, weil der Gegenstand der Ansprüche 1, 7-9, 15 und 17 im Hinblick auf den in der Ausführungsordnung umschriebenen Stand der Technik (Regel 64.1- 64.3. PCT) nicht neu ist.
 - 2.1. Vorliegender Anspruch 1 unterscheidet zwischen einem Tensid und einem Cotensid. Offensichtlich ist jedes Polymer, das der allgemeinen Strukturformel (I) genügt,

amphiphil und kann bezüglich einem beliebigen weiteren Tensid als Cotensid bezeichnet werden.

2.2. Diese Strukturformel reduziert sich für

$Y=O$, $R^1=R^2=R^3=H$, $R^4=-CH_3$ (in der Struktureinheit A), $q=0$ somit $p=1$ auf ein Polypropylenoxid (PPO) - Polyethylenoxid (PEO) Propfpolymer, welches etwa unter dem Handelsnamen 'Pluronic', seit vielen Jahren vertrieben wird.

Das Polymer, das sich im Fall

$q=1$ und $R^1=R^2=R^3=R^4=H$ (in der Struktureinheit X) ergibt, wäre etwa das handelsübliche 'Tetronic'.

2.3. Es ist dem Fachmann, somit auch der Anmelderin, bekannt, daß die Eigenschaften aller Substanzen und Mischungen durch deren Zusammensetzung bestimmt wird und nicht durch die Absicht oder die gewünschte Wirkung, die bei deren Verwendung gedacht oder erhofft wird.

Ein Polymer, das dem der Formel (I) vorliegender Anmeldung genügt, wird somit unabhängig von der Absicht, mit der es eingesetzt wird, dieselbe Wirkung wie die Polymere vorliegender Anmeldung entfalten.

Das gilt selbstverständlich auch unabhängig davon, wie es bezeichnet wird, ob als Cotensid oder als "co-surfactant" (siehe D2). Tatsächlich lautet der englische Titel vorliegender Anmeldung "MIXTURE, COMPRISING A SURFACTANT AND A COSURFACTANT".

2.4. Wie aus den Erläuterungen unter Punkt 2.2. oben hervorgeht, wird in Anspruch 1 vorliegender Anmeldung eine Mischung (A) aus bekannten Tensiden (siehe den Schriftlichen Bescheid vom 30.09.2004 unter Punkt V, 2. sowie Punkt 2.5. unten) mit **einem beliebigen anderen Tensid** beansprucht.

Auch vorliegender Beschreibung ist keinerlei Einschränkung bezüglich des Tensids zu entnehmen - außer, daß dessen 'Effizienz' gesteigert werden soll:

"Es war demgegenüber Aufgabe der Erfindung, Substanzen zur Verfügung zu stellen, die als Cotenside zur Steigerung der Effizienz von Tensiden in Emulsionen, insbesondere in Mikroemulsionen, einsetzbar sind, und die in wirtschaftlich vorteilhafter Weise, auf der Basis von grosstechnischen Ausgangssubstanzen sowie auf grosstechnisch realisierbaren Umsetzungswegen erhalten werden können.

Insbesondere soll eine Steigerung der Effizienz von Tensiden in bikontinuierlichen Mikroemulsionen erreicht werden" (Seite 3, Zeilen 11-16).

Die Effizienz welche Tenside denn gesteigert werden soll bleibt offen.

- 2.5. Solche Mischungen (A) sind aber nicht neu (siehe D1 und D2) und die Angaben im Internationalen Recherchenbericht). Beide Dokumente stellen mindestens ein Tensid, bzw. 'surfactant' vor, daß dem Polymer der (sehr) allgemeinen Strukturformel (I) aus Anspruch 1 neuheitsschädlich gegenübersteht.

Beide Dokumente offenbaren klar, daß dieses Polymer (oder 'co-surfactant') auch in Mischungen mit anderen Tensiden vorliegen kann.

D1: "... wherein R-EO is **at least one** surfactant selected from the group of nonionic alkyl polyethylene oxide polymer, alkyl-aryl polyethylene oxide polymer, polyethylene oxide-polypropylene oxide block co-polymer ..." (Hervorhebung durch den bevollmächtigten Prüfer; Spalte 5, Zeilen 13-21).

D2: Spalte 3, Zeilen 44-68. Dort werden die gegenüber den Polymeren (I) neuheitsschädlichen PEO und PPO Polymere als 'surfactant' bezeichnet und andere Tenside als 'co-surfactant'. Die tatsächlich vorliegende Mischung ist und deren Eigenschaften sind unabhängig davon, wie man die Bestandteile zu bezeichnen beliebt (siehe Punkt 2.3. oben).

- 2.6. Der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 2-6, 10-14 und 16 ist entweder nicht neu oder sie scheinen keine Merkmale zu enthalten, die für sich oder mit den Merkmalen der Ansprüche, auf die sich diese Ansprüche beziehen, einen erfinderischen Schritt begründen könnten.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

3. Die Dokumente D1 und D2 sind in der Beschreibung nicht genannt, somit sind die Erfordernisse der Regel 5.1 (a)(ii) PCT nicht erfüllt.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

4. Die "allgemeine Strukturformel" (I) mit den Variablen A', Y, R¹- R⁴, m, n, q, P, X und B umfaßt eine nicht zu bestimmende große Zahl von Verbindungen, wodurch insgesamt die Klarheit der Ansprüche 1,7 und 9 in Frage gestellt wird (Artikel 6 PCT), weil
- kein vollständiger Vergleich mit dem Stand der Technik mehr möglich erscheint und
 - nicht eindeutig bestimmt werden kann, ob alle Verbindungen, die umfaßt werden, die technische Aufgabe auch lösen.
- Somit ist der eigentlich beabsichtigte Schutzzumfang nicht genügend klar ersichtlich.